

공지예외 제도의 문제점 및 개선방안

홍 정 표*

목 차

- I. 머리말
- II. 공지예외 제도의 개요
 - 1. 우리나라의 공지예외 제도
 - 2. 주요 외국의 공지예외 관련 제도
- III. 공지예외 관련 쟁점 및 개선방안에 관한 검토
 - 1. 우리나라와 외국법과의 비교
 - 2. 공지예외 관련 쟁점
 - 3. 공지예외 취지기재 및 증명서류 제출에 대한 개선방안
- IV. 결론

* 국제특허연수원 특임교수, 전 특허심판원장.

초록

그간 우리 특허법은 공지예외와 관련하여 출원인의 편의를 확대하는 방향으로 법개정을 하여 와서 자기공지에 대한 공지예외 사유를 모든 형태의 공지로 확대하였고, 공지예외 기간을 6개월에서 12개월로 변경하였다. 공지예외주장 절차와 관련하여 취지 기재를 보장할 수 있는 지와 여러 번의 공지가 있을 때 2회 이후의 증명서류 제출을 생략할 수 있는 지에 대해서는 판례·심결례 등의 대립이 있었으나, 판례 등에 의해 취지기재는 보정이 불가능하고, 자기 발명의 시험과 상품납품, 박람회 출품과 상업적 판매와 같이 그 공개의 형태가 전혀 다른 형태인 경우에는 2회 이후 공지에 대한 증명서류 제출을 생략할 수 없다.

그러나 특허출원시에 공지예외 취지 기재를 누락했다거나 여러번의 공지가 있었을 때 2번째 이후의 공지에 대한 증명서류를 제출하지 않았다고 하여, 아무런 구제수단 없이 특허를 받지 못하는 것은 출원인의 잘못된 크기에 대비한 벌칙의 형량이 너무 커서 출원인 보호가 미흡하다는 비판이 있다.

이에 대한 개선방안으로는 첫째, 출원시 취지 기재를 하도록 하면서도, 출원 후 일정한 기한동안 보장할 수 있도록 하는 안, 둘째, 제30조에서 출원시에 취지를 기재하고 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다는 제2항을 삭제하는 안, 셋째는 제2안을 채택하면서 출원인의 이익을 최대한 도모하기 위해서 공지예외 주장을 한 출원인이 독립적으로 발명을 완성한 제3자의 후출원에 의해 특허를 받지 못하는 우려를 없애도록 공지일로의 소급효를 부여하는 안이다. 최근 공지예외 주장을 하는 출원은 계속 늘고 있으므로 공지예외 주장 법규정에 대하여 전반적으로 재검토해 볼 시기이다.

주제어

신규성, 신규성의제, 공지유예, 특허법 제30조, 취지 기재의 보장, 자기 공지, 소급효

I. 머리말

선출원주의 하에서 특허출원하여 특허등록을 받기 위해서는 특허출원 전에 그 발명이 공지¹⁾되지 아니하여 신규성이 있어야 한다. 따라서 특허출원 전에 공지된 발명은 원칙적으로 신규성을 상실하여 특허 받을 수 없다. 그러나 세계 각국은 일정 요건 하에서 이 원칙에 대한 예외²⁾를 인정하고 있는데, 이는 자기 발명의 공개로 인하여 특허를 받지 못하게 되는 것이 너무 가혹하다는 측면과 그러한 예외를 인정하지 않을 경우 연구결과를 신속히 공개하지 않아 결과적으로 국가 산업발전을 저해한다는 측면을 고려한 것이다.³⁾

공지예외 규정을 너무 엄격히 적용하면 출원인에게 불편을 초래하게 되는 반면, 너무 폭 넓게 허용하면 일반 공중에게 불측의 불이익을 줄 수 있으므로, 그 시대의 상황에 맞게 적절히 운영할 필요가 있다. 그간 우리 특허법은 공지예외와 관련하여 출원인의 편의를 확대하는 방향으로 법개정을 하여 왔다. 2001년과 2006년 특허법 개정을 통해 자기공지에 대한 공지예외 사유를 모든 형태의 공지로 확대하였고, 2011년 특허법 개정을 통해 공지예외 기간을 종전 6개월에서 12개월로 변경하였다. 한편 취지 기재와 증명서류 제출 등 공지예외 주장절차와 관련된 몇 가지 쟁점에 있어서는 판례·심결례 및 학설 등의 대립이 있다.⁴⁾

우리나라를 비롯하여 미국, 일본, 유럽 및 중국 등 주요국 사이에 공지 예외와 관련하여 공지예외 사유, 공지예외 기간, 공지예외 주장 절차 등에 있어서 상당한 차이가 있다.

이 논문에서는 우리나라와 제외국의 공지예외 요건을 살펴 보고, 우리나라 심·판결례 등의 검토를 통해 공지예외 제도와 관련한 바람직한 개선방안을 도출해 보고자 한다.

1) 여기서는 공지·공용 및 반포된 간행물에 게재된 것 등을 모두 포함하는 개념이다.

2) 일본 특허법(제30조)에서는 이를 “발명의 신규성 상실의 예외”라 하고, 우리나라 특허법(제30조)은 “공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우”라 표현하고 있으나, 이 논문에서는 줄여서 “공지예외”라는 용어를 사용하기로 한다.

3) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 2013. 7. 추록, 3219면.

4) 예를 들어 특허출원서에 기재되어야 하는 취지 기재의 보정이 가능한 지 여부, 여러 번의 공개가 있었던 경우 최초 공개 이후의 공개에 대해서는 취지 기재와 특허출원일부터 30일 이내에 제출하여야 하는 증명서류를 생략할 수 있는 지 여부 등이다.

II. 공지예외 제도의 개요

1. 우리나라의 공지예외 제도

1) 공지예외 관련 규정의 연혁⁵⁾

공지예외 규정은 1961년 특허법부터 존재하였다.⁶⁾

1973년 개정법⁷⁾은 전문개정을 하면서 특허요건을 제6조로 하고, 신규성 의 제 규정을 제7조에 두어 시험, 학술단체 발표, 의사에 반한 공지, 박람회 출품을 공지예외 사유로 하고, 출원인이 행한 공지가 법 규정이 정한 공지형태인지에 대해 출원인이 입증하도록 하기 위하여 특허출원과 동시에 그 취지를 기재한 서류를 제출하고, 30일 이내에 증명서류를 제출하도록 하는 공지예외주장 절차를 신설하였다.⁸⁾

2001년 개정법⁹⁾은 제30조¹⁰⁾의 제목을 “신규성이 있는 발명으로 보는 경우”에서 현행 법과 같이 “공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우”로 개정하고, 인정받을 수 있는 박람회의 범위를 제한하고 있던 규정을 삭제하여 모든 박람회 출품이 대상이 되도록 개정하였으며,¹¹⁾ 많은 기술이 인터넷을 통하여 공지되는 것을 감안하여 “대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표”를 추가하였고, 발표된 후에 개량을 가하여 발표된 발명과 출원된 발명이 동일하지 않게 되는 경우를 감안하여 신규성뿐 아니라 진보성을 판단함에 있어서도 공지예외가 적용되도록 개정하였다.

5) 이 논문에서는 그간의 공지예외 관련 개정법 중 의미 있는 개정이 있었던 경우만 언급하였다.

6) 1961. 12. 31. 법률 제950호로 제정된 특허법을 말한다. 제6조에서는 발명을 시험하기 위한 공지와 의사에 반한 공지에 대하여, 제7조에서는 정부·지방자치단체 등이 개최하는 박람회와 외국의 박람회 출품으로 인한 공지에 대하여, 발명의 공지 후 6월 이내에 출원하면 신규성이 있는 것으로 보도록 규정하였다.

7) 1973. 2. 8. 법률 제2505호로 전문개정된 법을 말한다.

8) 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰—조문별 특허법해설, 2007. 5, 194면.

9) 2001. 2. 8. 법률 제6411호로 개정된 법을 말한다.

10) 신규성 의제에 관한 조문은 1990년 개정법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정된 법)에서, 제7조에서 제30조로 변경되었다.

11) 신규성 의제를 인정받을 수 있는 박람회의 종류를 정부·지방자치단체 등이 개최하거나 승인하는 박람회로 한정하고 있던 것을 단순히 “박람회에 출품하여”라 개정하였다.

2006년 개정법¹²⁾에서는 자기공지의 경우 시험, 간행물예의 발표, 박람회 출품 등으로 제한하고 있던 것을 모두 삭제하여 출원공개, 등록공고를 제외한 국내·외의 모든 자기 공지행위에 대하여 공지 예외규정을 적용받을 수 있도록 개정하였다.¹³⁾

2011년 개정법¹⁴⁾은 한국과 미국과의 자유무역협정(한-미 FTA)¹⁵⁾을 반영하여 공지의 적용을 받기 위하여 출원해야 하는 기간을 공지일부터 6개월에서 공지일부터 12개월로 변경하였다. 변경된 12개월의 기간은 출원일이 2012. 3. 15. 이후인 특허출원에 대하여 적용된다.

2) 공지의예외를 적용받기 위한 요건

제30조¹⁶⁾에서 규정하고 있는 공지의예외를 적용받기 위한 요건은 아래와 같다.

(1) 공지의예외 적용을 받고자 하는 발명과 특허출원한 발명이 동일할 것

12) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 법을 말한다.

13) 이는 기술개발 결과의 빠른 공개를 통한 출원인들의 연구개발을 더 활성화시키고자 하는 정책적 목적과, 공지의 형태를 제한하는 것이 심사관에게는 판단의 부담이, 출원인에게는 입증의 부담이 되는 등의 현상을 반영한 것이다. 특허청, 심사지침서, 3219면.

14) 한-미 FTA를 반영하여 2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 법을 말한다.

15) 한-미 FTA 협정문 제18.8조 제7항

7. Each party shall disregard information contained in public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step if the public disclosure:

(a) was made or authorized by, or derived from, the patent applicant, and

(b) occurred within 12 months prior to the date of filing of the application in the territory of the Party.

16) 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우.

3. 삭제.

② 제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

제30조의 규정은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 자신에 의해 공지되거나 그 의사에 반하여 공지된 경우에 적용되는 것이어서, 공지예외 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 공지된 발명과 특허출원한 발명이 동일하여야 한다.

공지된 발명을 개량하여 출원한 경우 그 발명에 대해서도 공지예외 적용이 되는 지에 대하여 논란이 있었다. 공지된 발명과 특허출원한 발명이 동일한 경우에만 공지예외 적용이 인정된다면, 공지된 발명을 개량하여 출원한 발명은 공지예외 적용을 받지 못하여 공지된 자신의 발명에 의해 진보성이 없다는 이유로 특허를 받지 못하게 되는 경우가 생길 수 있다. 이는 원래 공지예외 규정을 만든 취지에 맞지 아니하므로 2001년 개정법은 공지된 발명에 대하여 신규성뿐 아니라 진보성을 판단하는 경우에도 공지예외 적용이 되도록 하여 개량발명도 특허 받을 수 있도록 발명자 보호가 강화되었다.¹⁷⁾

(2) 공지된 날부터 12개월 이내에 출원할 것

공지예외 적용을 받기 위해서는 발명이 공지된 날부터 12개월 이내에 특허출원이 이루어져야 한다. 이러한 기간제한 규정은 국제적으로 유예기간(grace period)이라 하며, 미국은 12개월을 채택하고 있으나, 일본, 중국, EPO를 비롯한 유럽국가들은 이 기간이 6개월이다.

조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원에 있어서도 그 발명이 외국에서 공지된 날부터 12개월 이내에 우리나라에 출원되어야 공지예외 적용을 받을 수 있다. 그러나, 국내우선권주장 출원에 있어서는 공개가 된 날부터 12개월 이내에 공지예외 적용신청을 수반하여 선출원을 한 경우라면 후출원을 12개월 이내에 하지 않더라도 공지예외 적용을 받을 수 있다.¹⁸⁾

(3) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지이거나, 그의 의사에 반한 공지일 것

17) 개정되기 전에 “그 발명은 제29조제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다”고 하던 것을 “그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조제1항 각호의 1에 해당하지 아니한 것으로 본다”고 개정하였다.

18) 특허청, 심사지침서, 3224면.

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지(자기 공지)

자기공지는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 공개하는 것으로서, 공지·공용·간행물·인터넷 등 모든 형태의 공지를 포함한다. 발명자가 시험이나 간행물 등에 발표한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 타인이 양도받아 출원한 경우에도 이에 해당하며, 공동발명의 경우 그 공동발명자 중 1인의 발표 등에 의한 경우도 여기에 해당한다.¹⁹⁾

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지에는 본인의 적극적 공개 행위뿐만 아니라, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 의뢰하거나 허락하여(묵시적 허락을 포함한다) 제3자가 공개하는 행위를 포함한다.²⁰⁾ 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외된다(제30조제1항제1호 단서).²¹⁾ 특허공보 등에 의한 공개는 특허출원에 대한 절차의 일환으로 특허법 제64조제1항의 규정에 의하여 특허청장이 공개하는 것이고, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 의하여 발표하는 것이 아니기 때문이다.²²⁾

② 특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반한 공지

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 공지된 경우란, 발명자가 그 발명 내용을 비밀로 하려고 하였음에도 불구하고 본인의 의사에 반하여 발명이 공개된 경우를 말하는 것으로서, 협박, 사기 또는 산업스파이에 의한 공지가 대표적인 경우라 할 수 있다.²³⁾

19) 윤선희, 특허법, 제5판, 법문사, 2013, 194면.

20) 특허청, 심사지침서, 3224면.

21) 특허법 제30조 법문의 명확한 규정에도 불구하고 이를 주장하는 사건이 있다. 특허법원 2013허877(2013. 6. 14. 선고), 특허심판원 2011원1094 심결(2012. 2. 17자) 등에서 특허(실용신안)공보가 '간행물'에의 발표 행위에 의한 공지예외의 발명에 해당한다는 주장이 있었으나, "출원절차의 일환으로 특허청장이 공개한 것이어서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적인 의사에 기한 간행물 발표가 아니라는 이유 등"으로 모두 받아들여지지 않았다.

22) 다만, 출원된 발명이 공개되기 전에 취하 또는 무효로 되거나 거절결정이 확정되는 경우 등으로 출원에 관한 절차가 종료된 후, 특허청의 착오로 공개된 경우에는 본인의 의사에 반한 공개로 보아 특허법 제30조의 규정이 적용될 수 있다. 특허청, 심사지침서, 3224면.

23) 윤선희, 앞의 책, 195면.

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반하여 공개된 경우는 권리를 가진 자가 적극적으로 자신의 발명을 공개한 것이 아니므로 권리자에 의한 공개의 경우와 달리 공개된 과정 등의 입증이 곤란한 경우가 많다. 따라서 발명이 공개되게 된 과정이 자신의 의사에 반한 것이었다는 사실의 입증은 다양한 방법을 통하여 이루어질 수밖에 없으나, 자기의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실의 입증은 신규성을 주장하는 자에게 책임이 있다.²⁴⁾

또한 대법원 판례²⁵⁾에 따르면, 의사에 반한 공지란 출원인의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것으로서, 제품의 개발이나 납품과정에서 납품자가 그 비밀을 준수하여야 할 의무가 없었고 그 기계의 기술내용이 외부에서 보아 쉽게 이해할 수 있는 것임에도 주요 구성요소가 모두 외부에 노출된 상태로 납품된 경우에는 출원인의 의사에 반한 공지에 해당하지 않는다.

하급심 판결²⁶⁾ 중에는 등록발명의 실시품을 출원인 모르게 제작하여 판매한 것은 출원인의 의사에 반하여 이루어진 것이므로 신규성 의제 규정에 의하여 신규성을 상실하지 아니한다고 본 판결도 있다.

특허를 받을 수 있는 권리자의 의사에 반한 공지의 경우에는 발명자가 특허출원시까지 발명의 공지 여부를 모르는 경우가 많으므로, 출원시에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다는 규정은 적용되지 않는다. 따라서 추후 심사관에 의한 거절이유통지 등에 의해 신규성 상실을 통지받은 때에 의사에 반한 공지임을 입증하면 된다.

(4) 공지에외 적용을 받기 위한 절차를 지킬 것

특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지(자기 공지)의 경우에는 특허출원시에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(제30조제2항).²⁷⁾

24) 대법원 1985. 12. 24. 선고 85후14 판결(공1986, 318).

25) 대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후1911 판결.

26) 특허법원 1998. 11. 26. 선고 98하1747 판결(확정).

3) 공지예외 규정의 효력

공지예외 규정은 자기 공지 또는 자기 의사에 반한 공지에 의해 신규성이 상실된 발명을 그 출원일을 기준으로 이전 12개월의 기간 동안 제29조제1항(신규성) 및 제29조제2항(진보성)의 적용에 있어서 공지되지 아니한 것으로 인정하는 효과를 나타낸다. 그러나 공지예외 적용을 받은 출원이라고 하더라도 그 출원일 자체를 출원 전 공지된 시점까지 소급하여 인정하는 것은 아닌 점에 주의하여야 한다. 예를 들어 발명이 공지된 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의해 동일한 발명의 공개가 있는 경우, 제3자에 의한 공개가 발명자의 공개로부터 지득(知得)한 발명의 공개라는 사실이 입증되지 않는 한²⁸⁾ 그 공지예외주장 출원은 신규성이 없는 것으로 되어 거절결정된다.²⁹⁾

또한 발명이 공지된 날과 특허출원일 사이에 제3자의 동일한 내용의 특허출원(선원)이 있는 경우 공지예외주장 출원은 선원주의(제36조) 원칙에 따라 후출원이 되므로 특허를 받을 수 없다. 이 때 제3자의 발명도 출원 전 공지되었음을 이유로 특허받을 수 없음은 당연하며, 그 선원이 공지예외주장 출원의 모인출원일 경우에는 별도의 모인출원에 관한 규정(제34조)에 따라 정당한 권리자인 공지예외주장 출원의 출원인에게 그 선원이 귀속된다.

2. 주요 외국의 공지예외 관련 제도

1) 미국

(1) AIA³⁰⁾ 이전 미국특허법 제102(b)³¹⁾

27) 특허법 제30조제2항에서 말하는 “취지 기재”란 공지예외의 적용을 받고자 한다”는 취지 자체의 기재를 의미하고 반드시 출원서에 해당 공지사실을 특정해야만 취지 기재를 했다고 보는 것은 아니다. 따라서 특허출원시 출원서에 (출원서 서식의 공지예외적용 박스에 체크해서) 공지예외 주장의 취지를 표시한 경우에는 출원서에 공지사실을 구체적으로 기재하고 있지 않더라도 출원일부터 30일 이내에 공지를 증명할 수 있는 서류를 제출하면 그 공지에 대하여 공지예외를 인정받을 수 있다. 특허청, 심사지침서, 3222면.

28) 이에 대한 입증의 책임은 출원인에게 있다. 앞의 책 3223면.

29) 정상조·박성수 공편, 특허법주해 I, 박영사, 2010, 443면 참조.

30) 정식 명칭은 “Leahy-Smith America Invents Act”이다. 2011. 9. 16. 개정되고 (Pub. L. 112-29), 2013. 3. 16. 시행되었다.

AIA가 발효되기 이전의 선발명주의 제도 하에서는 특허성 판단이 발명 시점을 기준으로 이루어져서 발명 이후의 공개로 인하여 신규성 판단이 영향 받지 않으므로, 출원일 이전의 공개행위에 대하여 공지예외를 인정하는 규정은 필요가 없다. 그러나 선발명주의 하에서도 발명 이후에 이를 조속히 특허출원으로 유인하기 위한 장치는 필요하므로, 구특허법 제102조(b)에서 “미국에서의 특허출원일보다 1년 이상 전에, 그 발명이 국내외에서 특허를 받았거나 반포된 간행물에 기재되었거나 또는 미국 내에서 일반 공중에 의해 사용되거나 판매된 경우에는 특허를 받을 수 없다”고 규정하였다. 선출원주의와 선발명주의에서 공지예외가 적용되는 정책적 이유는 상이하지만 출원발명이 공개된 이후 일정 기간 내에 그 발명이 출원되도록 강제한다는 점에서 현실적인 효과는 같다.³²⁾

(2) AIA 개정법에서의 미국특허법 제102(b)³³⁾

31) 35 U.S.C. § 102 Conditions for patentability: novelty and loss of right to patent

A person shall be entitled to a patent unless—

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

32) 충북대학교, 복수공지행위시 공지예외주장의 효력에 관한 연구, 특허청 발주 연구용역과제(주관연구책임자 신혜은), 2013, 30면.

33) 35 U.S.C. § 102 Conditions for patentability: novelty

(b) Exceptions.

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION— A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the invention or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS— A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

AIA 개정법에서의 공지예외 규정은 “제102조(b)의 예외”로 아래와 같이 정하고 있다.

(1) 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시 - 다음에 해당하면 청구된 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(1)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.

(A) 그 개시가 그 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 이루어진 경우; 또는

(B) 개시된 주제가, 그 개시 전에, 그 발명자나 공동발명자, 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우

(2) 출원서나 특허에 기재된 개시 - 다음에 해당하면 그 개시는 그 청구된 발명에 대하여 제102조(a)항(2)호에 따른 선행기술을 구성하지 않는다.

(A) 개시된 주제가 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 지득(知得)된 경우;

(B) 개시된 주제가, 그러한 주제가 제102조(a)항(2)호에 따라 유효하게 출원되기 전에, 발명자 또는 공동발명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우

위 제102조(b)(1)(B)의 규정에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 공개가 발명자의 공개와 특허출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 공개보다 빠르면 제3자 공개는 선행기술이 되지 않는다. 또한 제102조(b)(2)(B)에 따라 독립적으로 발명한 제3자의 출원이 발명자의 공개와 출원 사이에 있었다고 하더라도, 발명자의 공개가 제3자의 출원보다 빠르기만 하면 제3자의 출원은 선행기술이 되지 않는다.

AIA에 의해 선출원주의로 돌아서면서 공지예외를 적용받을 수 있는 범위가 미국 이외에 외국에서 공지·공용된 것까지 확대되었다. 또한 공지예외 인정기간은 1년으로 변함이 없으나, 이 기간을 판단하는 기준시점이 미국출원일에서 유효출원일(effective filing date)³⁴⁾로 변경되었다. 따라서 조약우선권을 주장

34) 미국특허법 제100조(definitions)에 따른 유효출원일(effective filing date)은 조약에 따른 우선권 주장의 경우 우선권주장일, 국내우선권·분할출원 등에서는 원출원일을 말한다.

하면서 미국에 특허출원을 하는 경우에는 우선일을 기준으로 공지예외 기간이 계산되므로 공지예외 기간이 최대 2년까지 연장되는 효과가 나타난다.³⁵⁾

또한 미국법은 공지예외를 적용받기 위해 우리나라나 일본, 유럽등에서 요구하고 있는 취지 기재나 증명서류 제출을 요구하고 있지 않으며, 나중에 심사관으로부터 거절이유통지를 받았을 때 공지예외 적용을 받을 수 있는 개시임을 입증하면 된다.

2) EPO

공지예외와 관련하여 EPC 제55조³⁶⁾는 제1항에서, “발명의 공개가 유럽특허출원일로부터 6월 이내에 발생했고 그러한 공개가 (a) 특허출원인 또는 특허출원인에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자와 관련된 명백한 악용이거나, (b) 특허출원인 또는 특허출원인에게 특허받을 수 있는 권리를 승계한 자가 ‘1928년 11월 22일 파리에서 조인되고 1972년 11월 30일 최종 개정된 국제전시회에 관한 협약’의 조건에 맞는 공식적인 또는 공인된 국제전시회에서 행한 발명의 개시에 해당하는 경우에는 제54조의 적용과 관련하여 고려되지 아니한다”고 규정하고 있다.

또한 제55조 제2항 및 EPC 시행규칙 제25조³⁷⁾에 따르면, 출원인이 제55조

35) 충북대학교, 앞의 연구 보고서, 31면.

36) Article 55 Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

37) EPC Rule 25 (Certificate of exhibition)

Within four months of filing the European patent application, the applicant shall file the

제1항(b)호의 적용을 받기 위해서는 출원시에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 출원일부터 4개월 이내에 시행규칙에서 정한 방식으로 제출하여야 한다. 제55조제1항(a)호와 관련되어서는 출원인에게 취지 기재나 증명서류 제출이 요구되지 아니하고, 통상 조사보고서와 거절이유통지서가 출원인에게 송부된 후 심사관이 ‘명백한 악용’ 여부를 조사하게 된다.³⁸⁾

EPC 제55조제1항(a)호에서의 ‘명백한 남용’이라 함은 간행물 또는 다른 방법을 통한 모든 공개의 형태를 포함하며, 발명이 출원인으로부터 비롯되었고 출원인의 의사에 반하여 공지된 경우를 말한다. 보다 구체적으로는 출원인의 의사에 반하여 공개하는 자가 ① 출원인에게 피해를 주려는 실질적인 의도가 있거나 또는 ② 해당 공개로부터 피해가 비롯된다는 실질적인 또는 추정되는 사실을 인정한 경우에 해당하여야 한다. 따라서 우리나라 특허법에서 규정하는 ‘의사에 반한 공개’의 요건보다는 더 엄격한 요건을 규정하고 있다.³⁹⁾

EPC 제55조제1항(b)호의 공식적인 또는 공인된 국제박람회의 범위는 극히 제한적이며, EPO 공보(Official Journal)에 해당되는 국제박람회의 명단이 올려져 있다.⁴⁰⁾

EPC 제55조에 따른 공지의예외의 효과는, 공개된 발명이 EPC 제54조에서 규정한 선행기술에 해당하지 아니하여 출원발명의 신규성을 부정하지 아니한다. 명확한 규정이나 심결례는 없으나, 공개된 발명으로부터 진보성 판단에 있어서도 출원발명이 보호되어야 하는 것이 이치에 맞다.⁴¹⁾

certificate referred to in Article 55, paragraph 2, which:

(a) is issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;

(b) states that the invention was in fact displayed there;

(c) states the opening date of the exhibition and, where the invention was disclosed later than on that date, the date on which the invention was first disclosed; and

(d) is accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

38) See Tegermsee Experts Group, Study mandated by the Tegermsee Heads Grace Period, 2012, 9. 24, 6면.

39) 안재범, “특허요건으로서의 신규성에 관한 고찰”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2004, 38면.

40) EPO OJ(2014. 4. 30. issue)에는 Milano(IT), Antalya(TR), Astana(KZ), Dubai(AE) 등 47개의 국제박람회만이 목록에 올라 있다. <www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html>

41) Tegermsee Experts Group, supra, at 5.

3) 일본

2011년 개정된 법에 의한 공지예외 관련 규정은 아래와 같다.

제30조⁴²⁾(발명의 신규성 상실의 예외) 특허를 받을 권리를 가지는 자의 의사에 반하여 제29조제1항 각 호의 1에 해당하게 된 발명은 그 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 같은 조 제1항 및 제2항의 적용에 대해서는 같은 조 제1항 각 호의 1에 해당하게 되지 아니한 것으로 본다.

② 특허를 받을 권리를 가지는 자의 행위에 기인하여 제29조제1항 각 호의 1에 해당하게 된 발명(발명, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 공보에 게재된 것에 의해 동항 각호의1에 해당하게 된 것을 제외)도 그 해당하게 된 날부터 6개월 이내에 그 자가 한 특허출원에 관련된 발명에 대한 같은 조 제1항 및 제2항의 적용에 대해서는 전항과 같다.

③ 전항의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장관에게 제출하고, 제29조제1항 각 호의 1에 해당하게 된 발명이 제1항 또는 전항의 적용을 받을 수 있는 발명이라는 것을 증명하는 서면을 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장관에게 제출하여야 한다.

일본이 2011년 특허법을 개정하기 전까지는 우리나라의 2006년 개정 전 구법처럼 특허를 받을 권리를 가지는 자의 공지의 경우 시험 실시, 간행물 발표, 학술단체에서의 발표, 정부·지방공공단체가 개설하거나 특허청장이 지정하는 박람회 등에 출품하는 경우 등으로 공지예외 사유를 한정하고 있었는데, 2011년

42) (發明の新規性の喪失の例外)

第三十條 特許を受ける權利を有する者の意に反して第二十九條第一項各号のいずれかに該当するに至つた發明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る發明についての同條第一項及び第二項の規定の適用については、同條第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2. 特許を受ける權利を有する者の行爲に起因して第二十九條第一項各号のいずれかに該当するに至つた發明(發明、實用新案、意匠又は商標に關する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る發明についての同條第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3. 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許廳長官に提出し、かつ、第二十九條第一項各号のいずれかに該当するに至つた發明が前項の規定の適用を受けることができる發明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許廳長官に提出しなければならない。

법개정으로 공지예외 사유에 대한 제한이 없어졌다.

4) 중국

중국 특허법 제24조⁴³⁾에 따르면, 특허출원한 발명이 출원일 전 6개월 내에, (i) 중국정부가 주최하거나 승인한 국제박람회에 최초로 전시한 경우, (ii) 규정된 학술회의나 기술회의에 최초로 발표한 경우, (iii) 타인이 출원인의 동의를 거치지 아니하고 그 내용을 누설한 경우에 해당하면 신규성을 상실하지 않고, 해당 규정의 적용을 받기 위해서는 출원일부터 2개월 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.⁴⁴⁾

III. 공지예외 관련 쟁점 및 개선방안에 관한 검토

1. 우리나라와 외국법과의 비교

앞서 살펴본 바와 같이 선출원주의의 보완을 위해 각국에서 도입하고 있는 공지예외 규정은 공지예외 사유, 공지예외 기간, 출원 시 취지 기재의 필요성 등에서 국가마다 상당한 차이가 있다.

1) 공지예외 사유

공지예외 사유는 ① 파리조약⁴⁵⁾에 의해 의무적으로 허용되어야 하는 매우

43) 第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内, 有下列情形之一的, 不丧失新颖性:

(一) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

(二) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

(三) 他人未经申请人同意而泄露其内容的.

44) 충북대학교, 앞의 연구보고서, 37-38면 참조.

45) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them, Paris Convention Article 11 (1).

좁은 범위의 전시회에서의 공개, ② 제3자가 발명에 관한 정보를 훔치거나 발명을 비밀로 하기로 한 약속을 어기고 공개한 경우 등의 위법적 공개, ③ 위 ①에 해당되지 않는 발명자 또는 발명자의 공개에 기인한 제3자에 의한 공개 등 3가지 경우로 나눌 수 있는데,⁴⁶⁾ 우리나라와 일본, 미국의 경우는 위 3가지를 모두 인정하고 있는데 대하여 EPO와 중국의 경우는 대체로 ①과 ②⁴⁷⁾의 경우만 인정하고 있다.

2) 공지예외 기간

일본과 EPO, 중국은 6개월이고 미국과 우리나라는 12개월이다.

미국을 제외한 다른 나라들은 공지예외를 판단하는 기준시점이 각국의 국내 출원일인데 반하여, 미국은 공지예외를 판단하는 기준시점이 AIA 법개정으로 “유효 출원일(effective filing date)”로 변경되어, 파리조약에 따른 우선권주장이 있는 경우 우선일부터 기산되는 점에서 차이가 있다.

3) 취지 기재의 필요성

우리나라를 비롯하여 일본, EPO, 중국 모두 출원시 공지예외 적용을 받겠다는 취지기재가 필요하고 출원 후 일정기간 내에 증명서류를 제출하여야 한다. 출원 후 증명서류를 제출하여야 하는 기간은 국가마다 차이가 있어서, 우리나라와 일본은 출원 후 30일 이내이나, 이 기간이 EPO는 4개월, 중국은 2개월이다.

미국은 공지예외를 주장하기 위한 취지기재를 요구하고 있지 않고, 이에 따라 증명서류 제출도 필요 없다.

46) Nalini Kanta Mohanty(Assistant Controller of Patents & Designs in Indian Patent Office), The Advantage /Disadvantage of the Harmonization of the Patent System(Final Report in Fulfillment of the Long-term Research Fellowship sponsored by the Japan Patent Office), 26.

47) EPC 제55(1)(a)조에서 허용하는 공지예외 대상은 “Disclosures resulting from an evident abuse of the applicant(명백한 악용에 의한 공지)”로 한정되며, 이에 해당하기 위해서는 제3자의 공개가 출원인 또는 그 양수인으로부터 직접적으로 습득한 것이어야 한다. 명백한 악용이 제시하는 입증의 정도는 매우 높다. 사건이 명백해야 하고, 의심스러운 경우에는 인정되지 않는다. EPO Board of Appeal Decision T436/92.

4) 공지예외의 효과

공지예외가 인정되면 해당 공개는 선행기술로 인정되지 않는다는 것은 공지예외 제도의 취지상 모든 국가에서 동일하다.

유의할 점은 공지예외 규정은 해당 공개를 선행기술로 인정하지 않는 것일 뿐 특허출원일을 해당 공개시점으로 소급해 주는 것은 아니라는 점이다. 따라서 우리나라를 비롯하여 EPO, 일본에서 발명자의 특허출원 전에 독립적으로 해당 발명을 완성한 제3자의 공개는 선행기술을 구성하여 특허거절 사유가 되고, 공지예외주장출원 보다 앞선 제3자의 출원은 선원이 된다. 다만, 미국에서는 발명자의 공개가 독립적으로 발명한 제3자의 공개(또는 출원)보다 앞서는 한 제3자의 공개(또는 출원)가 선행기술이나 선원이 되지 않는 점에서 차이가 있다.

2. 공지예외 관련 쟁점

앞의 공지예외 관련 규정의 연혁에서 보듯이 우리나라는 2001년과 2006년 개정법에 의해 국내외의 모든 자기 공지행위에 대하여 공지예외 적용을 받을 수 있도록 공지예외 사유를 확대하였고, 2011년 개정법에 의해 공지예외 기간을 12개월로 연장하는 등으로 공지예외를 주장하는 출원인의 편의를 강화하는 방향으로 법개정을 하여 왔고 이러한 제도적 변화에 대한 논란은 별로 없었다.

다만 제30조 제2항에서 규정하고 있는 “특허출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다”⁴⁸⁾는 자기 공지와 관련된 공지예외 주장 절차와 관련하여서는 아래와 같이 몇 가지 점에서 실무에서 논란이 되어 왔다.

1) 특허출원서에 기재되어야 하는 ‘그 취지 기재’의 정도

48) 구특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제30조제2항은 자기공지에 의한 공지예외 규정을 적용받기 위해서는 특허출원과 동시에 그 취지를 기재한 별도 서면을 특허청장에게 제출하도록 하고 있었으나, 개정법(위 7871호로 개정된 법)에서는 별도 서면을 제출하는 대신 특허출원서에 그 취지를 함께 기재하여 출원하는 것으로 절차를 개선하였다.

특허법 제30조는 제2항에서 “제1항제1호(자기공지)의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하고”라 규정하고 있는데, 그 취지를 기재한다는 의미가 어떠한 형태든지 공지예외 적용을 받고자 하는 의사만 표시하면 되는 것인지, 각 공개형태 및 일자 등 구체적 내용까지 기재하는 것을 의미하는 것인지의 여부가 쟁점이 된 사건들이 있었다.

행정소송 2012구합 36064 사건에서, 출원인은 “폴리뉴클레오티드를 표적 세포에 전달하기 위한 초분자 복합체”에 관한 발명을 2009. 12. 24. 특허출원하였는데, 그 출원 전에 관련 연구결과가 연구논문 초록(이하 “1차공지”라 한다)과 외국 학술지에 게재(이하 “2차공지”라 한다)되었다. 그런데, 출원인은 1차공지에 대해서는 특허출원서에 공지예외 규정을 적용받기 위한 취지 및 증명서류로서 공개의 형태 및 공개일자를 기재하였으나, 2차공지에 대해서는 구체적인 기재가 없다가 2010. 1. 4. 「특허출원서 보정서」를 제출하면서 공지예외 적용대상 증명서류의 내용에 2차공지된 논문발표를 추가하고 1차공개 및 2차공개를 입증하는 논문의 사본을 첨부하였다.

이에 대하여 특허청 심사관은 2차공개는 출원시 공지예외 취지를 기재하지 않은 것이고, 1차공개와 불가분의 밀접한 관계에 있다고 볼 수도 없으므로 공지예외의 주장은 인정될 수 없다고 공지예외 주장 무효처분을 하였고, 이에 대하여 원고는 제30조제2항의 취지를 볼 때 그 ‘취지의 기재’란 공지예외를 주장한다는 기재만 있으면 되는 것이고 그 공개형태 및 일자 등 구체적인 사항이 기재되어야 하는 것은 아니라고 주장하면서 이 건 행정소송을 제기하였다.

이 사건은 소송제기 후 특허청의 답변서, 원고의 의견서 제출까지 이어졌으나, 특허청 관련부서⁴⁹⁾ 사이의 논의를 거쳐 “법문에 불명확한 점이 있으므로, 출원인에게 유리하게 해석하여 공지예외 주장만 있으면 취지 기재를 만족하는 것으로 심사기준을 변경⁵⁰⁾하기로 하여 무효처분을 취소하고 공지예외 주장을 인정하였고, 이후 출원인이 행정소송을 취하함으로써 사건이 종결되었다.

한편, 특허심판원 2010. 6. 11자 2009원2497호 심결은, 출원인이 특허법시

49) 당시의 화학생명공학심사국 및 심사정책과를 말한다.

50) 이 사건 이전의 심사지침서에는 명확한 기재가 없었으나, 2012. 1. 발간된 「특허·실용신안 심사관련 Q&A 모음집」에서는 공개일자 및 공개형태까지 기재하여야 하는 것으로 해석하여 답변한 내용이 있었다.

행규칙에서 규정한 방식⁵¹⁾에 맞춰 특허출원서에 [공지예외적용대상증명서류의 내용]란을 작성하지 아니하여 공지예외 주장이 무효처분된 사건에 있어서, “특허법시행규칙의 서식에는 적합하지 아니하나, 특허출원서에 증명서류를 제출하는 것임을 명확하게 기재하고 있고, 그 증명서류를 특허출원과 동시에 제출하고 있으므로, 출원서에는 특허법 제30조 제2항에서 규정하고 있는 공지예외의 규정 적용의 취지가 기재된 것으로 인정된다”고 하여 취소환송한 바 있다.⁵²⁾

이 사건 이후 특허청은 심사지침서를 개정(2013년 7월 추록)하여 “특허법 제30조제2항에서 말하는 ‘취지 기재란 공지예외의 적용을 받고자 한다’라는 취지 자체의 기재를 의미하고 반드시 출원서에 해당 공지사실을 특정해야만 취지 기재를 했다고 보는 것은 아니다”라는 내용을 추가하였다.

2) 공개가 여러번일 경우 각 공개마다 증명서류를 제출하여야 하는 지 여부

특허청의 구심사지침서⁵³⁾를 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수 회에 걸쳐 공개한 경우 모든 공개행위에 대해서 공지예외의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 각각의 공개행위에 대하여 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차를 밟아야 하고, 다만 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계에 있는 경우는 2번째 이후의 공개에 대하여 증명서류의 제출을 생략할 수 있으며, 이 경우는 ① 2일 이상 소요되는 시험, ② 시험과 시험당일 배포된 설명서, ③ 간행물의 초판과 중판, ④ 원고집과 그 원고의 학회(구두) 발표, ⑤ 학회발표와 그 강연집, ⑥ 학회의 순회강연, ⑦ 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등이 해당된다고 기재하고 있다.

판례⁵⁴⁾는 “자기의 발명을 시험함으로써 제29조제1항 각호에 해당하게 된다는 뜻은 특허출원 전에 공지공용된 원인이 자기 발명의 실험행위가 원인이 되어

51) 당시의 특허출원서(특허법시행규칙 서식 10) 기재요령에는 “공지예외의 적용을 받고자 하는 자는 [공지예외적용대상 증명서류의 내용]란을 만들어 발명의 공지형태 및 공개일자를 적고, [첨부서류]란에는 내용을 입증하는 서류명을 기재하고 이를 출원서에 첨부하여야 한다”고 정하고 있었다.

52) 위 심결은 또한 “청구인의 상기 공지예외규정 적용 취지의 기재가 특허법시행규칙의 서식에 적합하지 아니하다면 먼저 특허법 제46조의 규정에 따라 보정을 명하였어야 한다”고 지적하고 있다.

53) 2013년 7월 개정되기 이전의 심사지침서를 말한다.

54) 대법원 1995. 2. 24. 선고 93후1841 판결.

공지공용화된 것을 말한다 할 것이고, 실험 후 출원 전에 스스로 이를 상품화하여 타인에게 제조납품하는 것과 같이 발명자의 다른 행위로 공지공용된 경우에는 그 적용이 없다”고 하여 특허에 관하여 원칙적으로 공지행위별로 공지예외가 적용된다는 취지로 판시하고 있다.

한편, 출원인의 2번째 이후의 공지행위가 증명서 제출이 생략될 수 있는 “최초의 공개행위와의 밀접 불가분의 관계”인지의 해석에 관한 판례·심결례들을 보면, 위 심사지침서에 기재된 예 정도로 한정하여 엄격히 해석하는 사례들과, 동일한 연구과제로부터 도출된 일련의 공개행위등도 이에 해당한다고 하여 보다 넓게 해석한 사례들로 나뉜다.

밀접불가분의 관계에 관하여 ‘엄격히 해석’한 사례들을 살펴보면, 특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351(확정) 판결은 박람회 출품의 경우 공지의 예외에 해당하는 것은 어디까지나 박람회 출품행위 및 그와 밀접불가분한 행위에 한정될 뿐(예컨대 전시회 현장에서 관람객들에게 시험적으로 판매하거나 배포하는 정도), 불특정다수인을 상대로 이루어진 상업적 판매행위는 박람회 출품과 밀접불가분한 행위가 아니라 새로운 공지행위라고 하였고, 특허법원 2000. 6. 30. 선고 99허5418 판결은 학회지 논문과 학위논문은 그 성격상 서로 밀접불가분의 관계에 있다고 보기 어렵다면, 이 사건 학회지 논문의 신규성 의제 효력이 이 사건 학위논문의 공개에도 미친다고 볼 수 없다고 판시하였다.

특허심판원 심결로는, 2011. 4. 19자 2010당2046 심결(확정)은 학술논문발표집과 성주신문 기사를 서로 밀접불가분의 관계에 있는 것으로 인정하지 아니 하였고, 2011. 3. 8자 2010원1324 심결(확정)은 대한건축학회논문집과 대한건축학회 학술발표대회 논문집 발표자료는 발행일에 상당한 차이가 있고, 연구결과를 새로이 재편집한 것으로 공개 매체, 범위 및 목적도 다른 것이라는 이유로 서로 밀접불가분의 관계에 있는 것으로 인정할 수 없다고 보았다.⁵⁵⁾

한편, ‘밀접불가분의 관계’에 대하여 위 판결·심결례와 달리 넓게 해석하여 공지예외를 인정한 심결례를 살펴 보면, 2012. 2. 23자 2010원4635 심결은 학회지를 통한 발명의 공지는 그 성질상 어떤 시점의 한정적 행위가 아니라 계속

55) 2010. 2. 26자 2009원6370 심결도 동일한 취지의 심결이다.

되는 상태를 예정하고 있는 것이어서, 학회지 논문과 동일한 내용의 석사논문에도 공지예외 주장을 하고자 하는 출원인의 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석되므로, 양 공개가 서로 밀접불가분의 관계에 있다고 판단하였다.⁵⁶⁾

또한 2012. 7. 31자 2011원6757 심결은, 발명은 학회발표나 서적을 통한 공지 외에도 인터넷 등의 다양한 매체를 통하여 복수회의 공지가 계속적으로 이루어지는 것이 통상적인 바, 출원인이 최초 공지에 대해서만 공지예외 주장을 하였더라도 그 이후 통상적인 경로의 추가공지⁵⁷⁾를 공지예외 주장을 하지 않았다는 이유만으로 신규성 위배로 거절한다면 출원인에게 지나치게 가혹하므로, 발명자의 권리보호와 특허출원 전 발명의 공개추세라는 관점에서 공지예외 주장을 폭넓게 인정하는 것이 산업정책적 측면에서 바람직하다고 실시하였다.⁵⁸⁾

이와 같은 판결·심결례의 불일치로 인해 공지예외에 관한 특허청 심사에 혼란을 초래되었던바, 특허청은 심사지침서를 개정하여(2013. 7. 추록) “하나의 학술적인 발표행위(학술지 게재, 학술단체 발표, 연구보고서 공표, 학위논문 공개 등)가 있었다면 복수 회의 학술적인 공개가 후속될 수 있는 상태를 예정하고 있는 것이므로, 최초의 학술적인 발표행위에 대하여 적법한 공지예외 주장 절차를 밟았으면 이후의 학술적인 발표행위에도 공지예외의 효력이 미치는 것으로 본다”고 하여 밀접불가분의 범위를 확대하였다.

3) 공지예외 주장 취지의 기재를 출원 후 보정할 수 있는 지 여부

특허를 받을 수 있는 권리자에 의한 공지의 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 하는데, 출원 후 취지 기재를 보정할 수 있는지의 여부이다.

이 사안이 쟁점이 되었던 사건이 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결

56) 2013. 10. 31자 2012원4976 심결도 동일한 취지의 심결이다.

57) 이 사건에서는 출원인에 의해 2008. 6. 26. 동물자원과학회 학회발표가 있었고, 같은 내용이 농림수산식품부에 최종 연구보고서로 제출되었는데(국회도서관 원문 서비스 개시일은 2008. 11. 29.), 정해진 기간 내에 특허청에 위 동물자원과학회 학회발표에 대해서만 공지예외 증명서류가 제출되었다.

58) 2012. 8. 21. 선고 2011원7105 심결도 동일한 취지의 심결이다.

로서, 사건의 경과를 보면, 출원인은 자신의 발명을 2006. 5. 26.경 “‘06년 대한전기학회 전기설비전문위원회 춘계학술대회 논문집”에 논문으로 게재하고 발표한 후 2006. 6. 21. 특허청에 이 사건 특허출원을 하였는데, 그 출원서에 ‘공지예외 적용대상 출원’이라는 취지를 기재하지 아니하였다. 출원인은 출원일 다음날인 2006. 6. 22. 특허청에 ‘공지예외적용대상 증명서류 제출서’라는 제목의 문서를 제출하면서, 위 문서에는 ‘이 사건 출원발명이 2006. 5. 26. 간행물 발표에 의해 공개되었다’는 내용과 ‘특허법 제30조 제2항의 규정에 의하여 증명서류를 제출한다’라는 취지가 기재되어 있고, 첨부서류로 위 논문을 첨부하였다. 특허청 심사관은 출원시 취지 기재가 없었다는 이유로 공지예외 주장을 인정하지 아니하면서 위 출원인의 논문에 의해 진보성이 없다고 거절결정을 하였고, 특허심판원도 심사관을 지지하는 기각 심결을 하였다(2008원11430호).

특허법원은 이 사건을 2009허9518호로 심리하여 “특허법 제30조 제2항의 취지는 심사관의 심사편의를 도모하기 위한 것으로서, 심사관이 신규성과 진보성 유무 등 특허요건에 대한 실체판단을 할 때 필요한 사항일 뿐, 출원시부터 반드시 구비되어 있지 아니하면 이후 절차가 진행되기 곤란한 사항이 아니고, 6개월의 기간 내에는 자기공지예외 규정을 적용받고자 한다는 취지를 보정할 수 있도록 허용하더라도 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않을 것이라는 점, 반면 위와 같은 보정을 허락하지 않을 경우 발명자는 절차상의 형식적인 하자가 존재한다는 이유만으로 당해 출원발명의 실체적인 내용과는 관계 없이 특허를 받을 수 없게 되는 심각한 불이익을 받게 된다는 점 등을 들어 출원서에 자기 공지예외 규정을 적용받고자 한다는 취지를 기재하지 않은 출원인이라 하더라도 자기 공지 행위일부 6개월의 기간 내에는 자기 공지예외 규정을 적용받고자 한다는 취지 기재의 누락을 보정할 수 있다”고 하면서, 원고의 청구를 인용하였다.

그러나 대법원은 특허법 제30조에서 정하는 공지예외 적용 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 것인바, 이 사건 출원발명의 특허출원서에는 그 발명이 자기공지예외 규정에 해당한다는 취지를 기재하지 아니하고 출원하였으므로 그 후 자기공지예외 규정에 해당한다는 취지를 기재한 서면을

제출하였다고 하더라도 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호가 적용될 수 없다”고 하여 특허법원의 판결을 취소하였다.

대법원은 “특허법 제30조 제2항이 ‘자기공지예외의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 한다’고 명확하게 규정하고 있고, 특허법 제30조는 특허출원시 이미 공지된 발명은 특허를 받을 수 없다는 특허법 제29조 제1항에 대한 예외 규정이므로 그에 관한 규정을 엄격하게 해석하여야 함을 중요하게 보아, 출원과는 별개의 절차인 공지예외 주장 취지의 기재를 누락한 경우는 공지예외 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 않는 통상의 출원에 해당하여 출원 후 그에 관한 보정이라는 개념을 인정할 수 없다”고 판단한 것이다.⁵⁹⁾

3. 공지예외 취지 기재 및 증명서류 제출에 대한 개선방안

우리나라의 공지예외 관련 법규는 그간 출원인의 편의를 도모하는 방향으로 개정되어 왔으며, 현행 법규는 공지예외 기간이나 공지예외 사유에 있어서 EPO, 일본, 중국에 비하여 출원인에게 더 유리한 규정을 담고 있다.⁶⁰⁾ 다만 미국의 경우에는 공지예외를 주장하기 위한 취지기재를 요구하고 있지 않고(이에 따라 증명서류 제출도 필요 없다), 공지예외의 효과에 있어서도 출원인의 공개가 독립적으로 발명한 제3자의 공개보다 앞서는 한 제3자의 공개나 출원에 의하여 해당 출원이 거절되지 않는다는 점에서 우리나라보다 출원인에게 더욱 유리한 제도를 운영하고 있다고 할 수 있다.⁶¹⁾

59) 박태일, “자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부-대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후 2353 판결을 중심으로-”, 한국산업재산권법학회 추계학술세미나 발표문(2011. 11. 12), 33-34면 참조.

60) 공지예외 기간에 있어서 일본, EPO, 중국이 6개월인데 대하여 우리나라는 미국과 같이 12개월이고, 공지예외 사유도 자기공지에 있어서 EPO와 중국이 일부 전시회 등으로 한정하고 있는데 대하여 일본, 미국과 같이 모든 형태의 공지에 대하여 공지예외 사유를 인정하고 있다.

61) 미국을 제외하고 우리나라를 비롯하여 EPO, 일본, 중국 등에서는 공지예외 규정이 해당 공지를 선행기술로 인정하지 않는 것일 뿐 특허출원일을 해당 공지 시점으로 소급해 주는 것은 아니므로, 특허출원 전에 독립적으로 동일한 발명을 완성한 제3자의 공개는 선행기술이 되고, 제3자의 출원은 선원이 되어 해당 출원은 특허받을 수 없게 된다.

한편, 앞서 살펴 본 바와 같이 공지예외를 적용받기 위해 출원서에 기재하여야 하는 취지 기재에 대한 보정이 허용되지 않고, 2번째 이후의 공지행위에 대하여 증명서를 생략할 수 있는 범위도 제한적이어서, 개인 발명자나 연구원등 공지예외 규정을 잘 모르거나 알더라도 실수로 특허법 제30조제1항제1호 규정의 적용을 받고자 하는 취지의 기재를 출원서에 누락하거나 2번째 이후의 증명서류 제출을 누락한 경우에, 이러한 이유만으로 특허를 받을 수 없다는 결과를 부여하는 것은 출원인의 잘못의 크기에 비하여 그로 인한 불이익이 너무 크다는 관점에서, 취지 기재에 대한 보정이 허용되어야 한다는 주장들이 있다.⁶²⁾

또한 모인출원이 아닌 경우 최초 발명자로서 공지예외 적용을 받은 자의 출원이 독립적으로 발명했다고 하더라도 그 후에 발명한 제3자의 공개나 출원에 의해 특허받을 수 없다는 점에 대해서도 출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있다.⁶³⁾

한편 개정 디자인보호법⁶⁴⁾ 제36조(신규성 상실의 예외)는 종전 공지예외의 주장을 출원 시에만 할 수 있었던 것을 거절이유통지를 받거나 디자인일부심사등록 이의신청·등록무효심판이 제기된 경우에도 의견서 또는 답변서를 제출할 때 할 수 있도록 개정되었다.⁶⁵⁾

이러한 비판의 목소리를 감안하고, 또한 특허출원 전에 발명을 공개하는 것이 점차 확대되고 있어서 최근 공지예외 주장을 하는 출원이 계속 늘고 있는 상황을 반영하여,⁶⁶⁾ 공지예외 취지 기재 및 증명서류 제출에 관하여 개선방안을

62) 최승재, "신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토-대법원 2011. 6. 9 선고 2010후2353판결-", IT와 법연구, 제6집(2012. 2), 90-93면과 박태일, 전제논문, 98-99면.

63) 박희섭·김원오, 특허법원론, 제4판, 세창출판사, 2009, 184면(또한 현실적으로 박람회 출품의 경우를 예로 든다면, 출품된 발명품을 보고 모방하여 출원하는 일이 충분히 발생할 수 있으며, 이 경우 그 출원이 모인출원이라는 것을 입증하는 일은 사실상 매우 어렵다는 점과, 박람회 출품 등을 권장하고자 하는 신규성 의제규정의 입법취지를 감안할 때, 출원일의 소급효를 갖도록 하는 입법론을 제시하고 있다).

64) 2013. 5. 28. 법률 제1848호로 개정되어, 2014. 7. 1. 시행된 법을 말한다.

65) 디자인에 있어서는, 디자인의 출원 전에 동일한 디자인이 여러 차례 공지되어 있는 경우 최초 공지된 디자인에 대하여만 공지예외주장을 하였더라도 나머지 공지된 디자인에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다는 특허법원 판례(2008. 8. 28. 선고 2008허3407 판결)가 있었고, 특허청의 심사실무도 그와 같이 운영하고 있었다. 이는 디자인이 라이프사이클이 짧아서 디자인등록출원 전에 판매되는 경우가 많고 판매에 의한 공지와 같이 계속 공지상태에 있게 되는 경우에는 그 각각의 행위에 대해 모두 공지예외를 인정받기 위한 절차를 밟는다는 것이 사실상 불가능하기 때문이다. 총복대, 앞의 연구보고서, 19면.

66) 공지예외주장 출원은 2010년 4,348건(특실출원 183,762건의 2.4%)에서 2013년 7,900건(특실출원

검토할 필요가 있다.

개선방안으로는 취지 기재에 대하여 출원 후 보정을 허용하는 안(제1안)과 출원시 취지 기재 및 증명서 제출을 하여야 하는 의무규정을 삭제하는 방안(제2안), 또 이보다 한걸음 더 나아가 제2안을 채택하면서 출원인의 공개 이후 제3자가 동일한 내용을 공개하거나 출원하는 것에 대항하기 위하여 출원인의 공개에 대하여 소급효를 두는 방안(제3안)이 있다.

그러나 공지의외 제도는 출원 전 공지된 발명은 특허받을 수 없다는 선출원주의에 대한 예외규정으로서, 특허 출원시에 공지의외 주장을 하지 않으면 제3자로서는 출원 전에 공개된 정보가 특허출원의 특허성에 영향을 미치는지 여부가 명확하지 않아서 그 출원발명이 특허를 받을 수 있는지 예측하기가 어렵고, 심사관도 선행기술로 찾는 자료가 공지의외 적용대상이 되는 지 알 수 없어서 불필요한 심사지연이 초래될 수 있다. 따라서, 공지의외 주장 절차에 관한 개선방안을 검토하면서는 출원인의 이익과 제3자(일반공중)에 대한 불측의 피해 및 심사관의 어려움을 비교형량하는 것이 필요하다.

1) 취지 기재에 대하여 출원 후 보정을 허용하는 안(제1안)

현행과 같이 출원 시 취지 기재를 하도록 하면서도, 개정 디자인보호법⁶⁷⁾과 같이 출원 후 일정한 보정기한을 설정하여 절차적 흠결의 보정을 치유할 수 있는 규정을 신설하는 것이다.

이와 같이 출원 후 취지 기재의 보정을 허용하면 출원인의 이익에 대한 보호는 강화되겠지만, 제3자로서는 검색한 선행기술을 통해 출원발명이 거절되는

215,557건의 3.7%)로 큰 폭의 증가세를 보이고 있다. 특허청 특허심사제도와, 창의적 아이디어 보호강화를 위한 “특허법·실용신안법 일부개정법률안 보고”, 2014. 3. 붙임3 참조.

67) 디자인보호법 제36조(신규성 상실의 예외) ② 제1항 본문을 적용받으려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에 그 취지를 적은 서면과 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 제37조에 따른 디자인등록출원서를 제출할 때, 이 경우 증명할 수 있는 서류는 디자인등록출원일부터 30일 이내에 제출하여야 한다.

2. 제63조제1항에 따른 거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때

3. 제68조제3항에 따른 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때

4. 제134조제1항에 따른 심판청구(디자인등록무효심판의 경우로 한정한다)에 대한 답변서를 제출할 때

지가 명확하지 아니하여 자신의 사업이나 연구개발의 추진에 어려움을 겪을 수가 있으므로, 제3자(일반공중)의 불측의 손해를 최소화하는 보완 장치가 필요하다. 예를 들어 출원 이후에 고의로 취지 기재를 누락한 것이 아니라는 사실에 대하여 소명하도록 하고, 고액의 보완 수수료를 받은 방안을 생각해 볼 수 있다.

또한 제1안에서 출원인과 제3자·심사관 사이의 이익의 균형을 고려할 때 취지 기재에 대한 보정기간은 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 및 제63조에 따른 거절이유통지 없이 제66조에 따른 특허결정의 등본을 받은 경우에는 그 송달받은 날부터 1개월 이내 정도로 한정함이 적당할 것으로 생각된다.⁶⁸⁾

현 행	개 정 안
제30조(공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)	제30조(공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
① · ② (생략)	① · ② (현행 유지)
③ <신설>	③ 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 산업통상자원부령이 정하는 방법에 따라 그 취지를 적거나 증명할 수 있는 서류의 제출을 보완할 수 있다. 1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 2. 제63조제1항에 따른 거절이유통지 없이 제66조에 따른 특허결정의 등본(제170조에 따른 특허결정에 관한 심결이 있는 경우에는 그 심결의 등본을 말한다)을 송달받은 경우에는 그 송달받은 날부터 1개월 이내

2) 출원시 취지 기재 및 증명서 제출 의무를 삭제하는 방안(제2안)

제30조에서 출원시에 취지를 기재하고 30일 이내에 증명서류를 제출하여야

68) 개정 디자인보호법(2014. 7. 1. 시행)에 따르면 디자인등록무효심판에서 답변서를 제출할 때 공지예외의 주장을 할 수 있는데, 그렇다면 권리범위확인심판이나 침해소송에서 등록디자인의 공지예외에 대한 다툼이 있을 때 공지예외의 주장을 할 수 있는 지가 문제가 될 수 있다. 이 경우 권리범위확인심판이나 침해소송에서도 등록디자인의 무효 여부가 쟁점이므로 법문에 명확한 규정은 없더라도 공지예외 주장이 허용되어야 할 것으로 생각된다. 그러나 이와 같이 운용된다면 출원인으로서의 출원시 굳이 공지예외의 주장을 할 이유가 약해 진다.

한다는 제2항을 삭제하고, 심사관으로부터 거절이유통지를 받거나 무효심판에서 무효사유로 제시되었을 때 공지예외의 적용을 받을 수 있는 개시임을 입증토록 하는 것이다.

이 방안은 취지 기재와 같은 절차적인 문제로 특허를 받지 못하게 되는 불합리한 점을 원천적으로 방지하여 출원인에 대한 보호는 강화될 수 있으나, 제3자 및 심사관의 보호는 미흡한 것이 사실이다. 이에 대한 보완책으로 특허법시행규칙 서식(기재요령)을 통해 공지예외의 적용을 받고자 하는 경우 특허출원 시에 알고 있는 공지행위에 대해서는 취지 기재 및 증명서류 제출을 하도록 유도하고,⁶⁹⁾ 제3자의 정보제공을 활성화하는 방안이 필요하다.

3) 출원시 취지 기재 및 증명서 제출 의무를 삭제하고 발명의 공지 시점으로 소급효를 두는 방안(제3안)

이 방안은 제2안을 채택하면서, 출원인의 이익을 최대한 도모하기 위해서 공지예외의 주장을 한 출원인이 독립적으로 발명을 완성한 제3자의 후출원에 의해 특허를 받지 못하는 우려를 없애도록 출원인의 공개에 대하여 소급효를 부여하는 방안이다. 공지예외의 주장을 한 출원인이 제3자보다 앞서 발명을 완성했다는 점, 출원 전 공개를 권장하고자 하는 공지예외 규정의 입법 취지, 현실적으로 제3자가 공지예외의 주장을 한 출원인의 공개된 발명을 보고 모방하여 출원하였을 경우 출원인이 이를 모인출원이라고 입증하는 것이 상당히 어렵다는 점 등을 고려하면, 미국과 같이 발명이 먼저 공지되기만 하면 그 후에 독립적인 제3자의 발명의 공개나 출원에 의해 특허받는 데 영향을 받지 않는 것이 타당하다고 생각된다.

또한 이 안을 채택하여 자기공지에 대한 취지 기재 의무가 없어진다면 제1항에서 굳이 제1호와 제2호로 나누어 특허받을 수 있는 자에 의한 공지와 특허받을 수 있는 자의 의사에 반한 공지로 구분할 필요 없이 하나의 호로 묶는 것이 바람직하다.

69) 이와 같이 유도하면 심사관이 공지예외 주장의 대상이 되는 선행기술로 거절함에 따른 심사지연 등을 고려하면, 공지예외 제도를 알고 출원서 서식을 작성하는 출원인이 굳이 취지기재나 증명서류 제출을 하지 않을 이유는 없을 것이다.

이와 같은 개선사항을 모두 반영하면 아래와 같이 개정안을 만들 수 있다.

현 행	개 정 안
제30조(공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)	제30조(공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.	① (좌동)
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록 공고된 경우를 제외한다.	1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하거나, <u>특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로부터 그 발명을 알게된 타인에 의하여</u> 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우	2. <u>제1호의 공지등이 있는 후에 타인에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우</u>
② 제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.	② (삭제)
	② (신설) <u>제1항제2호의 발명이 출원되었을 경우 제36조를 적용할 때에는 제1항제1호의 발명은 공지등이 있었던 날을 그 발명의 출원일로 본다.</u>

위 개정안에서 제1항제1호는 자기공지 및 자기의 의사에 반한 공지를 포괄하고, 제1항제2호에 의해 발명이 공지된 날과 특허출원일 사이에 독립적으로 발명한 제3자의 동일한 내용의 공개가 있더라도 그 공지에외주장 출원의 선행기술이 되지 않으며, 제2항에 의해 발명이 공지된 날과 특허출원일 사이에 제3자의 동

일한 내용의 특허출원이 있더라도 공지예외 주장 출원의 선원이 되지 않는다.⁷⁰⁾

IV. 결론

대학교수나 연구자들의 입장에서는 자신의 발명을 다양한 수단을 통해 공개 하더라도 공지예외를 적용받을 수 있도록 공지예외 사유가 확대되고, 발명을 공개한 후 개량하여 특허를 출원할 수 있는 시간을 벌기 위해 공지예외 기간이 충분히 긴 것이 유리하다.⁷¹⁾ 이러한 발명자들의 입장을 고려하여 우리나라는 그간 공지예외 사유와 공지예외 기간에 있어서는 출원인의 이익을 최대한 보호하는 쪽으로 공지예외 제도를 개선하여 왔다. 2001년 및 2006년 개정법에 의해 자기 공지에 관한 공지예외 사유는 모든 형태의 공지를 모두 포함하고 있고, 공지예외 주장 기간도 한-미 FTA타결에 따른 2011년 개정에 의해 12개월로 늘어졌다.

다만 공지예외 주장 절차와 관련하여, 특허출원 시에 공지예외 취지 기재를 누락하였다거나 여러번의 공지가 있었을 때 2번째 이후의 공지에 대하여 증명서류를 제출하지 않았다고 하여, 구제수단이 전혀 없이 특허를 받을 수 없다는 것은 출원인의 잘못된 크기에 대비한 벌칙의 형량이 너무 커서 출원인 보호가 미흡하다는 비판을 피할 수 없다.

이에 대한 구제수단으로는 취지 기재에 대하여 출원 후 일정기간 내에 보정을 허용하는 방안(제1안)과 취지 기재 및 증명서류 제출이라는 의무를 완전 삭제하는 방안(제2안), 그리고 제2안에 공지예외 주장을 한 출원인이 독립적으로 발명을 완성한 제3자의 후 공개나 후 출원에 의해 특허를 받지 못하는 것에 대해서도 입법적으로 방지할 수 있는 방안(제3안)이 있을 수 있다.

제1안, 제2안, 제3안 순으로 출원인에 대한 보호는 강화되는 반면, 제3자 및 심사관의 보호는 미흡한 것이 사실이고, 어느 안을 채택하더라도 제3자(일반 공

70) 제3안에서도 제2안에서와 같이 특허법시행규칙 서식의 기재요령 등을 통해 공지예외 적용을 받고자 하는 경우 특허출원 시에 취지 기재 및 증명서류 제출을 유도하는 것은 필요하다.

71) 공지예외 기간이 너무 길면, 제3자의 입장에서는 공개된 발명이 선행기술로 사용될지 아닐지를 모니터링 하기 위한 부담의 위험이 증가한다. 동시에 현행 제도 하에서는 발명의 공개와 특허출원 사이에 제3자의 독립적인 발명이 존재함에 따라 출원인이 특허를 받지 못하는 가능성이 커지게 된다.

중)의 불측의 피해를 최소화하기 위해 출원 시 취지 기재를 유도하기 위한 정책적인 고려가 필요하다.

최근 공지예외 주장을 하는 출원은 계속 늘어 왔고, 2013년 3월 출원건부터 공지예외 주장 가능 기간이 6개월에서 12개월로 연장됨에 따라 공지예외 주장은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상되므로, 공지예외 주장 법규정에 대하여 전반적으로 재검토해 볼 시기라고 판단된다.

참고문헌

〈단행본〉

- 윤선희, 특허법, 제5판, 법문사, 2013.
 박희섭·김원오 공저, 특허법원론, 제4판, 세창출판사, 2009.
 정상조·박성수 공편, 특허법주해(I), 박영사, 2010.
 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법 해설, 2007.
 _____, 특허·실용신안 심사지침서, 2011, 2013. 7. 추록.

〈논문〉

- 최승재, “신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토-대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353판결-”, IT와 법연구, 제6집(2012. 2).
 박태일, “자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원후 보장할 수 있는지 여부-대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로-”, 한국산업재산권법학회 추계학술세미나 발표문, 2001. 11. 12.
 안재범, “특허요건으로서의 신규성에 관한 고찰”, 연세대학교 법무대학원, 석사, 2004.

〈기타〉

- 충북대학교, 복수 공지행위시 공지예외주장의 효력에 관한 연구, 특허청 연구용역 과제(주관연구책임자 신혜은), 2013. 5. 31.-6. 28.
 Tegernsee Experts Group, Study Mandated by the Tegernsee Heads Grace Period, 2012. 9. 24.
<http://www.uspto.gov/ip/global/aia-harmonization.jsp>

http://www.wipo.int/patent-law/en/patent_law/harmonization.htm.

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html>.

Issues of Grace Period in Korea

Jung-Pyo Hong

Abstract

Korean Patent Act has been revised to strengthen the convenience of the applicant with respect to the grace period. However, there has been inconsistent case laws concerning “written statement to that effect and document proving the relevant facts.”

The 1st issue is whether the submission of documents for 2nd and subsequent publications proving the relevant facts could be omitted when there were publications of invention more than once. The guideline of KIPO was revised that the documents for 2nd and subsequent publications proving the relevant facts can be omitted when there are a series of academic publications. However, this guideline does not apply to different type of publicly known cases such as experiment of his/her inventions and commercial sale of the product.

The 2nd issue is whether the amendment of the written statement to that effect is possible. The Supreme Court decided that the amendment is not possible under the prescription of Article 30 (2) of the Korean Patent Law. However, there has been controversies in that the penalty is too heavy in proportion to the mistake of the applicant.

There could be three options. The 1st one is to allow the amendment of the written statement for a certain period after filing of the application. The 2nd one is to revise the law so that the written

statement and submission of documents at the time of filing are not required and that the applicant could submit them anytime when the patent application is pending. The 3rd option is to revise the law so that the written statement and submission of documents are not required like the 2nd option and that the publication date of the application of the applicant becomes the filing date in relation to the patent application of the 3rd party.

Because the application with grace period has been increasing and the grace period became 12 months since March 2013, the application with grace period will increase continuously and it is right time to reconsider the grace period system in Korea.

Keywords

novelty, grace period, patent act 30, written statement, publication, amendment of written statement, retroaction of publication date

